

HOTĂRÂRE
în numele legii

Republica Moldova
mun. Chișinău

20 februarie 2019

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), în componența:
Președintelui ședinței, judecătorul - Avăsiloaie Tatiana,
grefierului – Bătrînu Tatiana,

a examinat în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă la 06.07.2018 de S.R.L. „Almdi Grup” împotriva TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company), intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii NITTYFOR conform înregistrării internaționale nr.453642,

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

În ședință s-a prezentat.

Reprezentantul S.R.L. „Almdi Grup”, avocatul Ariadna Suveica,

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Cemortan Irina.

Nu s-a prezentat reprezentantul TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company), întreprinderea fiind citată legal.

a constatat:

Pretențiile reclamantei.

La 06 iunie 2018 S.R.L. „Almdi Grup” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company), intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii NITTYFOR conform înregistrării internaționale nr.453642.

În motivarea cererii a indicat că pârâta - compania „TEVA Pharmaceutical Works” Private Limited Company, este titular mărcii internaționale nr. 453642 NITTYFOR, înregistrată pentru produsele din clasa 03, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS): Produse cosmetice, și anume loțiuni pentru păr și preparate cosmetice pentru îngrijirea scalpului.

Comunică că marca comercială nr. 453642 NITTYFOR a fost înregistrată la nivel internațional pentru prima dată în 06 iunie 1980, având aplicare și pe teritoriul URSS, în clasa 03 de produse, conform clasificării de la Nisa (loțiune capilară). După destrămarea URSS și aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, în 2002, titularul mărcii a reînnoit înregistrarea internațională a mărcii NITTYFOR, inclusiv pentru Republica Moldova.

Menționează că ultima reînnoire a înregistrării internaționale a mărcii nr. 453642 NITTYFOR a avut loc în 06 iunie 2010, cu valabilitate până în 06.06.2020 și deși este înregistrată pentru Republica Moldova, marca nr. 453642 NITTYFOR nu este utilizată pe teritoriul Republicii Moldova timp de mai bine de 5 ani.

Comunică că cerințele față de utilizarea mărcii sunt prevăzute de art. 14, alin. (1) din Legea nr. 38 din 2008 privind Protecția Mărcilor, iar art. 20 alin.(1), lit. a) din aceeași lege stabilește procedura de examinare a cererilor de decădere din drepturi asupra mărcilor, menționând că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Susține că potrivit informației oferite de Serviciul Vamal, în perioadele 2005-2012 și respectiv, 01.01.2013-25.03.2018, în Republica Moldova nu au fost importate produse de marca NITTYFOR, respectiv, marca pârâtei nr. 453642 NITTYFOR a fost reînregistrată la 06.06.2010 și, prin urmare, în speță, este îndeplinită prima condiție de fond necesară pentru

Invocă că potrivit prevederilor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală, legate de comerț (TRIPS), la care este parte și Republica Moldova și art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată, corespunzător, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate, cu normele legii, aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii.

Susține că utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Cu referire la prevederile art. 20 al Legii nr. 38/2008, comunică că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii, iar termenul de 5 ani de neutilizare neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului.

Menționează că cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

În ceea ce ține de efectele decăderii din drepturi ale titularului asupra mărcii invocă prevederile art. 20, 24 al Legii nr. 38/2008.

Menționează AGEPI că, în calitate sa de autoritate administrativă centrală, împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală, confirmă faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale NITTYFOR nr. IR 453642 din 06.06.1980, cu desemnare posterioară pentru Republica Moldova din 24.06.2002, pe numele TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pallagi ut 13, H-4042 Debrecen (HU) pentru produsele din clasa 03 „produse cosmetice, și anume loțiuni pentru păr și preparate cosmetice pentru îngrijirea scalpului” conform CIPS.

Constatările și concluziile instanței de judecată și legislația pertinentă.

În ședința de judecată s-a constatat cu certitudine că la 06 iunie 1980, de către pârâta TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (HU) a fost înregistrată pentru prima dată marca comercială nr. 453642 NITTYFOR la nivel internațional, având aplicare și pe teritoriul URSS, în clasa 03 de produse, conform clasificării de la Nisa (loțiune capilară), fapt ce se confirmă prin extrasul din baza de date „Madrid Monitor” pentru mărci internaționale (f.d. 29).

Potrivit extrasului menționat, se atestă faptul că înregistrarea internațională a mărcii NITTYFOR, inclusiv pentru Republica Moldova, este valabilă până la 06.06.2020.

În conformitate cu art. 14 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

În conformitate cu art. 20 alin. (1), lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începând cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul când pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai

după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvențională ar putea fi depusă; perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani.

În speță, reclamanta solicită decăderea pârâtului TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company) din drepturile asupra mărcii internaționale nr.453642 NITTYFOR cu extindere în Republica Moldova pentru produsele din clasa 03 CIPS pe motivul neutilizării mărcii pe o perioadă mai mare de 5 ani.

Astfel, din răspunsul Serviciului Vamal nr. 28/07-1882 din 14.02.2013 rezultă că în perioada anilor 2005-2012 nu au fost importate produse de marca NITTYFOR la pozițiile tarifare 3304 și 3305 (f.d.12).

Instanța reține că potrivit răspunsului Serviciului Vamal nr. 28/07-4780 din 27.03.2018, la fel, nu au fost importate produse cu marca comercială NITTYFOR pe teritoriul Republicii Moldova nici în perioada 01.01.2013-25.03.2018.

Prin urmare, reieșind din conținutul înscrisurilor menționate și raportate la normele de drept indicate supra, instanța conchide că pârâtul TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company) nu a utilizat marca comercială NITTYFOR înregistrată cu nr.453642, pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă mai mare de 5 ani, ceea ce denotă că sunt întrunite condițiile de decădere din drepturi asupra mărcii.

Mai mult, conform art. 20 alin. (1¹) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii, însă, în speță, pârâtul, fiind înștiințat legal despre punerea pe rol a cererii de chemare în judecată și data ședinței de judecată, nu a găsit necesitatea în prezentarea probelor care să infirme cele invocate în cererea de chemare în judecată, or, rolul pasiv al pârâtului în cadrul acestui proces, instanța îl percepe ca pe un acord tacit cu cererea de chemare în judecată.

În contextul celor expuse, instanța de judecată ajunge la concluzia că în speță sunt întrunite condițiile de decădere din drepturi asupra mărcii a pârâtului prevăzute de art. art.14 alin. (1), 20 alin. (1), lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, ceea ce condiționează admiterea acțiunii.

În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e

Cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. „Almdi Grup” împotriva TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company), intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii NITTYFOR conform înregistrării internaționale nr.453642, se admite.

Se decade TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEVA Pharmaceuticals Private Limited Company) din drepturile asupra mărcii internaționale nr.453642 NITTYFOR cu extindere în Republica Moldova pentru produsele din clasa 03 CIPS.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul central).

**Președintele ședinței,
judecătorul**



Avasiloaie Tatiana